

Festschrift für Paul Ströbele

zum 75. Geburtstag

Herausgegeben von

Franz Hacker

und

Frederik Thiering

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2019

Festschrift für Paul Ströbele

zum 75. Geburtstag

Hans-Jürgen Ahrens
Friedrich Albrecht
Achim Bender
Wolfgang Berlit
Senta Bingener
Elisabeth Fink
Michael Goldmann
Marianne Grabrucker
Ralf Hackbarth
Franz Hacker
Ulrich Hildebrandt
Alfred Keukenschrijver
Maximilian Kinkeldey
Mathias Kochendörfer
Helmut Köhler
Christoph Krück
Paul Lange
Michael Loschelder
Eric Meier
Lars Meinhardt
Christian Meiser
Julia Miosga

Ariane Mittenberger-Huber
Anke Nordemann-Schiffel
Ansgar Ohly
Gerhard Ring
Christian Rohnke
Rolf Sack
Thomas Sambuc
Detlef Schennen
Volker Schoene
Paul T. Schrader
Sibylle Schreiweis
Andreas Schulz
Emil Schwippert
Olaf Sosnitzka
Frederik Thiering
Martin Viefhues
Verena von Bomhard
Eva-Irina von Gamm
Philipp von Kapff
Alexander von Mühlendahl
Gert Würtenberger

Carl Heymanns Verlag 2019

Leseprobe

VII

Vorwort

Der 75. Geburtstag von Dr. Paul Ströbele am 18. Januar 2019 ist ein willkommener Anlass, den Jubilar als Richter und Wissenschaftler zu würdigen. Es ist mir eine Freude und Ehre zugleich, diese Festschrift als Präsidentin des Bundespatentgerichts mit einem Vorwort zu begleiten.

Dr. Paul Ströbele wurde in München geboren und hat dort seine juristische Ausbildung absolviert. Bereits nach dem 1. Staatsexamen im Jahr 1968 wurde der Grundstein für eine außergewöhnliche Beziehung des Jubilars zum »grünen Bereich« gelegt, die bis heute erfolgreich fortwirkt. Erster Berührungspunkt mit dem Gewerblichen Rechtsschutz war die Mitarbeit von Dr. Paul Ströbele am Institut für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht der Ludwig-Maximilians-Universität München im gleichen Jahr. Es folgte bis Anfang 1973 eine weitere Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in München.

Nicht erstaunen mag da, dass sich der Jubilar auch für seine Dissertation ein Thema aus dem Gewerblichen Rechtsschutz aussuchte. Er schloss die von dem ehemaligen Leiter des Max-Planck-Instituts Professor Dr. Friedrich-Karl Beier betreute Dissertation zum Thema »*Die Bindung der ordentlichen Gerichte an Entscheidungen der Patentbehörden*« im Jahr 1974 ab. Was lag da näher, als mit diesem wissenschaftlichen Hintergrund, und dann auch noch in München, den beruflichen Einstieg beim damaligen Deutschen Patentamt zu suchen. In den Jahren von 1973 bis 1984 arbeitete Dr. Paul Ströbele dort in verschiedenen Positionen, zuletzt als Leiter der damaligen Abteilung 3.2 »Warenzeichen und Markenstelle«.

Seiner Vorliebe für den »grünen Bereich« folgte Dr. Paul Ströbele auch bei seiner anschließenden Tätigkeit. Er begann sein Richteramt am 13. April 1984 als Richter kraft Auftrags und wurde später zum Richter am Bundespatentgericht ernannt. Zunächst wirkte er für 4 Jahre im 27. Marken-Beschwerdesenat mit, anschließend für weitere 6 Jahre im 26. Marken-Beschwerdesenat.

In der Zeit von 1988 bis 1990 war der Jubilar neben seiner richterlichen Tätigkeit auch mit der Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben aus unterschiedlichen Bereichen des Bundespatentgerichts betraut. Bezeichnend für ihn war es, dass er sich als zuständiger Referent für die Angelegenheiten der Patentanwaltskandidaten engagierte und in der Funktion als Leiter von Arbeitsgemeinschaften für Patentanwaltskandidaten sein Wissen auch gerne an den »grünen« Nachwuchs weiter gab.

Seit jeher zeigte Dr. Paul Ströbele seine Vorliebe zur Wissenschaft. Nicht nur seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter, sondern auch zahlreiche Veröffentlichungen verdeutlichen, dass er großen Wert auf einen engen Bezug zur Wissenschaft legte. Besonders hervorzuheben ist, dass er während seiner richterlichen Tätigkeit gleichzeitig einer der Herausgeber *des* Standardkommentars zum Markenrecht wurde und bis heute ist. Mit dem nunmehr in der 12. Auflage erscheinenden Werk zum Markenrecht bietet er – seit der 5. Auflage – mit den weiteren Autoren, einige davon Richterinnen und Richter des Bundespatentgerichts, eine schier unerschöpfliche Quelle an Antworten auf Fragen, die sich in Praxis und Wissenschaft stellen. Ein Kommentar, der auf jedem »grünen« Schreibtisch zu finden ist.

Ausfluss seiner engen Verbundenheit mit dem Markenrecht war auch seine Mitgliedschaft in der Arbeitsgruppe »Reform des Markenrechts« in der Zeit vom Februar 1993 bis Ende 1994, die maßgeblich an der Umsetzung der 1. Markenrichtlinie beteiligt gewesen ist. Sein wissenschaftliches Interesse konnte er somit beim Übergang vom Warenzeichengesetz zum Markengesetz in die Praxis umsetzen.

Im Mai 1994 wurde Dr. Paul Ströbele zum Vorsitzenden Richter am Bundespatentgericht ernannt. Gleichzeitig übernahm er den Vorsitz des 24. Marken-Beschwerdesenats, den er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand Anfang 2009 innehatte. Auch in seiner Tätigkeit als Richter am Bundespatentgericht prägte er als hervorragender Jurist das Markenrecht und die Entscheidungspraxis maßgeblich mit. Er und die Mitglieder des 24. Senats gaben wesentliche Impulse für die weitere Entwicklung des Markenrechts in Deutschland und – mit entsprechenden Vorlagen an den Europäischen Gerichtshof – in Europa.

Mit bestechender wissenschaftlicher Präzision und einem umfassenden Blick für die Harmonisierung des Markenrechts legte der 24. Senat dem Europäischen Gerichtshof Fragen zur Eintragungsfähigkeit von Einzelhandelsdienstleistungen vor. Die vorgelegten Fragen – von äußerster Relevanz sowohl für die Theorie als auch für die Praxis – führten mit der »Praktiker«-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zu einer fundamentalen Änderung des deutschen Markenrechts.

Andere Entscheidungen des 24. Senats trugen maßgeblich dazu bei, unter Berücksichtigung des europäischen Kontextes das nationale Markenrecht weiterzuentwickeln und Fragen von grundsätzlicher Bedeutung zu klären.

So bestätigte der Bundesgerichtshof in seiner »SPA II«-Entscheidung die Auffassung des 24. Senats, dass ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch dann vorliegt, wenn die angemeldete Bezeichnung keine feste begriffliche Kontur erlangt hat und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt (noch) nicht herausgebildet hat.

VORWORT

In der weiteren Entscheidung des Bundesgerichtshofes »VISAGE« aus dem Jahr 2005 bestätigte dieser den 24. Senat in der Auffassung, dass zwar eine Marke durch Benutzung selbst dann Unterscheidungskraft erlangen kann, wenn sie nicht eigenständig, sondern als Teil eines komplexen Zeichens benutzt wird. Allerdings reicht es für den Nachweis der durch Benutzung als Bestandteil einer Gesamtmarke erworbenen Unterscheidungskraft nicht aus, lediglich die Benutzung der Gesamtmarke zu dokumentieren. Vielmehr muss nachgewiesen werden, dass die maßgeblichen Verkehrskreise den fraglichen Bestandteil bei separater Benutzung als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen.

Dr. Paul Ströbele hat durch seinen 25-jährigen Einsatz als Richter Maßstäbe für die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts gesetzt. Dem 24. Senat ist es unter seinem Vorsitz zu verdanken, dass gerade in den Anfangsjahren des jungen »Markengesetzes« durch die Zulassung der Rechtsbeschwerde viele Fragen von grundsätzlicher Bedeutung höchstrichterlich geklärt werden konnten. Als neu ernannte Richterin – ich kam im Dezember 1994 als Richterin kraft Auftrags an das Bundespatentgericht – habe ich Dr. Paul Ströbele nicht nur als einen hervorragenden Juristen und Richter, sondern auch als einen äußerst angenehmen, freundlichen und hilfsbereiten Kollegen persönlich kennen und schätzen gelernt. Er war und ist eine Bereicherung für das Bundespatentgericht.

Im Namen aller Angehörigen des Bundespatentgerichts danke ich ihm für seinen nimmermüden Einsatz für das Markenrecht und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.

München, im Dezember 2018

Beate Schmidt
Präsidentin des Bundespatentgerichts

Carl Heymanns Verlag 2019

Inhalt

Festschrift für Paul Ströbele	VII
Vorwort	IX
HANS-JÜRGEN AHRENS	
Der Inhaber grundstücksbezogener Unternehmenskennzeichen	1
FRIEDRICH ALBRECHT	
Kann der Makel der Untreue und Bösgläubigkeit enden?	9
ACHIM BENDER	
Obiter Dicta Wie »nebenbei Gesagtes« zur Verwirrung in der europäischen Rechtsprechung führt: Von Bainbridge zum Schokoladenhasen	21
WOLFGANG BERLIT	
»Otto's Burger« und der Bekanntheitsschutz von Handelsmarken und Unternehmenskennzeichen	33
SENTA BINGENER	
Grafisch darstellbar, bestimmbar, wahrnehmbar, atmosphärisch, emotional, unfassbar, unabsehbar ... kann das novellierte Markenrecht mit den Veränderungen von Konsumverhalten und Marketing Schritt halten?	43
ELISABETH FINK	
Die Verwechslungsgefahr als Nichtigkeitsgrund im Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht	55
MICHAEL GOLDMANN	
Zum Schutz von Marken gegen Vereinnahmung durch politische Fake-Werbung	67
MARIANNE GRABRUCKER	
Wieder eine neue Markenform: Zur Gewährleistungsmarke	93

INHALT

RALF HACKBARTH	
Marken auf Modellen: Jahrzehntelange »Spielzeugrealität« oder Rechtsverletzung?.....	103
FRANZ HACKER	
Erweiterte Kompetenzen für das Patentamt und das Patentgericht in Markensachen nach dem Markenrechtsmodernisierungsgesetz.	119
ULRICH HILDEBRANDT	
Das wird dich wütend machen: Mit diesen sieben Tricks werden unsere Richter reingelegt!	137
ALFRED KEUKENSCHRIJVER	
Namens- und Kennzeichenschutz für lebende Materie	153
MAXIMILIAN KINKELDEY UND CHRISTOPH KRÜCK	
Markenparodie Reloaded.....	169
MATHIAS KOCHENDÖRFER	
Lohnt sich die Warenformmarke überhaupt?	191
HELMUT KÖHLER	
Vermarktung von Markenprodukten unterschiedlicher Qualität – ein Fall der Irreführung?	203
PAUL LANGE	
Die gerichtliche Feststellung der internationalen Zuständigkeit im Unionsrecht.	209
MICHAEL LOSCHELDER	
Das Markengesetz als Zusammenführung der Kennzeichenrechte und damit als Gesamtreform des Kennzeichenrechts – ein Rückblick.....	219
ERIC MEIER	
Das Schweizer Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs einer Marke ...	231
LARS MEINHARDT	
Die Marke im Internet – Herkunftshinweis auf Konkurrenzprodukte?.....	247
CHRISTIAN MEISER	
Das technisch bedingte Design im Lichte von »Doceram«.	265

INHALT

JULIA MIOSGA Wirksamkeit von Nichtangriffsabreden – Rechtsprechung und Lösungsansätze	281
ARIANE MITTENBERGER-HUBER Neuschwanstein, der »neue Stein des Schwans« – ein Ultra-vires-Akt? ...	295
ANKE NORDEMANN-SCHIFFEL Quo vadis Produktformmarke?	309
ANSGAR OHLY Schutz von Kulturgütern durch das Markenrecht?	325
GERHARD RING Der Schutz von Hörzeichen und Klängen nach deutschem und europäischem Markenrecht	341
CHRISTIAN ROHNKE Automarken	361
ROLF SACK Der Telle-quelle-Schutz von Marken nach Art. 6 ^{quinquies} PVÜ	371
THOMAS SAMBUC Die Markenunfähigkeit charakteristischer Warenmerkmale	383
DETLEF SCHENNEN Der Vertrieb von Waren als Ware oder als Dienstleistung	393
VOLKER SCHOENE Werbegeschenk und Transit als gerechtfertigte Nichtbenutzung der Marke	405
PAUL T. SCHRADER Fortwirken ehemaliger Monopole im Markenrecht	421
SIBYLLE SCHREIWEIS Wohlgehütete Schätze im digitalen Zeitalter – Historische Dokumente aus den Anfängen des Waarenzeichenrechts	431
ANDREAS SCHULZ Klarheit und Eindeutigkeit? Unstrukturierte und überlange Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse nach der IP TRANSLATOR-Entscheidung	449

Leseprobe XV

INHALT

EMIL SCHWIPPERT	
Die Vermutung der Wiederholungsgefahr: Aktuelle Fragen.	463
OLAF SOSNITZA	
Die Multimediamarke	471
FREDERIK THIERING	
Das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor den ordentlichen Gerichten nach dem MaMoG	481
MARTIN VIEFHUES	
Vermutungen zur Benutzung einer Marke und Ausschluss des Markenschutzes	495
VERENA VON BOMHARD	
Tat- und Rechtsfragen im EU-Markenrecht – Zur Praxis des EuGH in unionsmarkenrechtlichen Rechtsmittelverfahren	511
EVA-IRINA VON GAMM	
Schutz des Namens einer bekannten Werkfigur als Marke	527
PHILIPP VON KAPFF	
Buchstabensuppe = Markensuppe? Einzelbuchstaben im Registerverfahren	535
ALEXANDER VON MÜHLENDAHL	
Zusammentreffen von Marken und geographischen Herkunftsangaben im europäischen und deutschen Markenrecht – eine Bestandsaufnahme	555
GERT WÜRTEMBERGER	
Marke und Sortenbezeichnung – zur Auslegung des Artikels 7 Abs. 1 lit. m) UMV	575
Autorenverzeichnis	587
Publikationsverzeichnis	591